

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.03.2023, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Кадуцей», Москва (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021768665, при этом установлено следующее.

Государственная регистрация товарного знака «ERVETAL» по заявке №2021768665, поданной 20.10.2021, испрашивалась на имя заявителя в отношении товаров/услуг 05, 32, 35, 41, 44 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 17.11.2022 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021768665 в отношении товаров/услуг 05 (части), 32, 35 (части), 41, 44 классов МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении части испрашиваемых товаров 05 и части заявленных услуг 35 классов МКТУ ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками «**Ermital**» по свидетельству №486266 с приоритетом от 23.11.2011 (срок действия исключительного права продлен до 23.11.2031) и «**Эрмиталь**» по свидетельству №485795 с приоритетом от 16.09.2011 (срок действия исключительного права продлен до 16.09.2031), зарегистрированными на имя Нордмарк Фарма ГмбХ, Пиннауаллее 4, 25436 Ютерсен, Германия, в отношении однородных товаров и услуг 05, 35 классов МКТУ.

В возражении, поступившем 17.03.2023, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 17.11.2022, указав, что правообладатель противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №486266 и №485795 предоставил письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении испрашиваемых товаров 05 и услуг 35 классов МКТУ. В этой связи противопоставления в виде товарных знаков по свидетельствам №486266 и №485795 должны быть сняты.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 17.11.2022 и, помимо товаров/услуг 05 (части), 32, 35 (части), 41, 44 классов МКТУ, для которых Роспатентом уже было принято решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, также зарегистрировать товарный знак в отношении оставшейся части заявленных товаров/услуг 05, 35 классов МКТУ.

В корреспонденции, поступившей 11.04.2023, заявителем представлен оригинал письма-согласия от правообладателя товарных знаков по свидетельствам №486266 и №485795 (1).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи (20.10.2021) заявки №2021768665 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения

документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (статья 1492) в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены,

взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

В соответствии с абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя (письмо-согласие) составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

Заявленное обозначение по заявке №2021768665 представляет собой словесное обозначение «ERVETAL», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В отношении части испрашиваемых товаров/услуг 05, 35 классов МКТУ регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака препятствуют принадлежащие иному лицу словесные товарные знаки «**Ermital**» по №486266 и «**Эрмиталь**» по свидетельству №485795, выполненные стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов. Словесные элементы начинаются с заглавных букв «Е» и «Э», соответственно.

Заявитель не оспаривает сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, а также однородность товаров/услуг 05, 35 классов МКТУ, представленных в их перечнях.

В отношении указанных противопоставлений в возражении заявителем обращено внимание на следующее обстоятельство, которое не могло быть учтено при принятии Роспатентом решения от 17.11.2022.

Заявитель получил письменное согласие (1) от правообладателя товарных знаков по свидетельствам №486266 и №485795, в котором Нордмарк Фарма ГмбХ, Германия, не возражает против регистрации товарного знака по заявке №2021768665 в отношении приведенных в письме-согласии товаров/услуг 25, 35 классов МКТУ на имя заявителя.

В отношении возможности принятия письма-согласия (1) от правообладателя противопоставленных товарных знаков, коллегия отмечает следующее.

Регистрация обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными. Противопоставленные товарные знаки не являются общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками или коллективными товарными знаками. Оснований для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение у коллегии не имеется.

Таким образом, противопоставление товарных знаков по свидетельствам №486266 и №485795 преодолено путем получения письменного согласия от их правообладателя (1). Следовательно, товарный знак по заявке №2021768665, помимо товаров/услуг 05 (части), 32, 35 (части), 41, 44 классов МКТУ, для которых Роспатентом уже было принято решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, также может быть зарегистрирован в объеме товаров 05 и услуг 35 классов МКТУ, приведенных в письме-согласии:

05 класс МКТУ - добавки пищевые, за исключением добавок, предназначенных для медицинских целей и медикаментов;

35 класс МКТУ - агентства по импорту-экспорту; агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения;

маркетинг целевой; написание текстов рекламных сценариев; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок; оформление витрин; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление отзывов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; предоставление рейтингов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление торговых Интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продажа оптовая фармацевтических, ветеринарных/ гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продажа розничная произведений искусства художественными галереями; продажа розничная фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; профилирование потребителей в коммерческих или маркетинговых целях; публикация рекламных текстов; радиореклама; разработка рекламных концепций; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; составление информационных индексов в управление потребительской лояльностью; управление процессами обработки заказов товаров; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по розничной торговле хлебобулочными изделиями; услуги рекламные (оплата за клик)); услуги

снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги субподрядные [коммерческая помощь].

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 17.03.2023, отменить решение Роспатента от 17.11.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021768665.